

translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT/EP2002/014295



PCT/EP/PTO 09 JUL 2004/501078

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY  
(Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 2002-0001WO	FOR FURTHER ACTION	See Form PCT/IPEA/416
International application No. PCT/EP2002/014295	International filing date (day/month/year) 16 December 2002 (16.12.2002)	Priority date (day/month/year) 18 January 2002 (18.01.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C08G 18/10, 18/32, 18/48		
Applicant SIKA SCHWEIZ AG		

1. This report is the international preliminary examination report, established by this International Preliminary Examining Authority under Article 35 and transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.
3. This report is also accompanied by ANNEXES, comprising:
  - a. ☐ (sent to the applicant and to the International Bureau) a total of \_\_\_\_\_ sheets, as follows:
    - ☐ sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis of this report and/or sheets containing rectifications authorized by this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions).
    - ☐ sheets which supersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental Box.
  - b. ☐ (sent to the International Bureau only) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s)) \_\_\_\_\_, containing a sequence listing and/or tables related thereto, in computer readable form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see Section 802 of the Administrative Instructions).

4. This report contains indications relating to the following items:

- ☒ Box No. I Basis of the report
- ☐ Box No. II Priority
- ☐ Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- ☐ Box No. IV Lack of unity of invention
- ☒ Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- ☐ Box No. VI Certain documents cited
- ☐ Box No. VII Certain defects in the international application
- ☐ Box No. VIII Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 18 July 2003 (18.07.2003)	Date of completion of this report 23 April 2004 (23.04.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/EP2002/014295

## Box No. I Basis of the report

1. With regard to the language, this report is based on the international application in the language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item.

- ☐ This report is based on translations from the original language into the following language \_\_\_\_\_, which is language of a translation furnished for the purpose of:
- ☐ international search (under Rules 12.3 and 23.1(b))
  - ☐ publication of the international application (under Rule 12.4)
  - ☐ international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3)

2. With regard to the elements of the international application, this report is based on *(replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report)*:

☒ The international application as originally filed/furnished

☐ the description:

pages \_\_\_\_\_ 1-35 \_\_\_\_\_, as originally filed/furnished

pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_

pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_

☒ the claims:

pages \_\_\_\_\_ 1-21 \_\_\_\_\_, as originally filed/furnished

pages\* \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement) under Article 19

pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_

pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_

☐ the drawings:

pages \_\_\_\_\_, as originally filed/furnished

pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_

pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_

☐ a sequence listing and/or any related table(s) – see Supplemental Box Relating to Sequence Listing.

3. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

☐ the description, pages \_\_\_\_\_

☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_

☐ the drawings, sheets/figs \_\_\_\_\_

☐ the sequence listing (*specify*): \_\_\_\_\_

☐ any table(s) related to sequence listing (*specify*): \_\_\_\_\_

4. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments annexed to this report and listed below had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

☐ the description, pages \_\_\_\_\_

☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_

☐ the drawings, sheets/figs \_\_\_\_\_

☐ the sequence listing (*specify*): \_\_\_\_\_

☐ any table(s) related to sequence listing (*specify*): \_\_\_\_\_

\* If item 4 applies, some or all of those sheets may be marked "superseded."

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International Application No.

PCT/EP 02/14295

**V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement****1. Statement**

Novelty (N)	Claims		YES
	Claims	1-21	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-21	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-21	YES
	Claims		NO

**2. Citations and explanations**

Reference is made to the following document:

D1: US-A-6 136 942 (BUETIKOFER PIERRE-ANDRE ET AL) 24  
October 2000 (2000-10-24)

Document D1, particularly comparative example 3, describes a composition containing a polyurethane prepolymer with isocyanate end groups prepared from polypropylene oxide triol and polypropylene oxide diol with a degree of unsaturation of less than 0.07 (column 7/30-34) and toluol diisocyanate and from a dialdimine (see also the very relevant examples 7 and 8).

Therefore, with the exception of the degree of unsaturation, all of the claimed features are explicitly disclosed in document D1. With regard to the degree of unsaturation, the application includes a selection that lies within the range given in D1 (D1: < 0.07; claims: < 0.04).

This type of selection of a sub-range of numerical values from a larger range is novel if all of the following criteria are fulfilled:

a) the selected sub-range must be narrow;

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International Publication No.  
PCT/EP 02/14295

- b) the sub-range must be adequately distant from the known preferred range - possibly substantiated by examples;
- c) the selected range must not be a randomly selected section of the previously disclosed range, in other words not merely an embodiment thereof, but must rather lead to a new invention (specific selection).

On the basis of the degrees of unsaturation used in the examples and the comparative examples, namely 0.01 and 0.005 (examples) and 0.05 (comparative examples), it cannot be considered conclusive that the selection of a degree of unsaturation of 0.039, for example (according to the claims), is specific, i.e. not random, with respect to the prior art (not according to the claims). Therefore, the above condition c) has not been fulfilled.

Consequently, the subject matter of claims 1-21 is not novel (PCT Article 33(2)) or inventive (PCT Article 33(3)) in view of the cited prior art.

The subject matter of claims 1-21 can be considered industrially applicable.

Rec'd PCT/PTO 09 JUL 2004  
VERTRAG ÜBER DAS INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM  
GEBIET DES PATENTWESENS 10/501078  
**PCT**

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT**  
(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 27 APR 2004

WIPO

PCT

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2002-0001WO	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 02/14295	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 16.12.2002	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 18.01.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C08G18/10		
Anmelder SIKA SCHWEIZ AG et al.		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.



2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  18.07.2003	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  23.04.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde   Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter  Scheuer, S  Tel. +49 89 2399-8321  

**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

**Beschreibung, Seiten**

1-35 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-21 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,      Seiten:
- ☐ Ansprüche,      Nr.:
- ☐ Zeichnungen,      Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Feststellung

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche
	Nein: Ansprüche 1-21
Erfinderische Tätigkeit (IS)	Ja: Ansprüche
	Nein: Ansprüche 1-21
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)	Ja: Ansprüche: 1-21
	Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: US-A-6 136 942 (BUETIKOFER PIERRE-ANDRE ET AL) 24. Oktober 2000  
(2000-10-24)

D1, insbesondere Vergleichsbeispiel 3, beschreibt eine Zusammensetzung, enthaltend ein Polyurethanprepolymer mit Isocyanatendgruppen, hergestellt aus Polypropyleneoxidtriol und Polypropylenoxiddiol mit einem Ungesättigtheitsgrad  $< 0.07$  (Spalte 7/30-34), und Toluoldiisocyanat, sowie einem Dialdimin (Siehe auch sehr relevante Beispiele 7 und 8).

Somit werden in D1 mit Ausnahme des Ungesättigtheitsgrades alle anspruchsgemäßen Merkmale explizit offenbart. Bezüglich des Ungesättigtheitsgrades liegt eine Auswahl gegenüber dem in D1 genannten Bereich vor (D1:  $< 0.07$ ; Ansprüche:  $< 0.04$ ).

Eine solche Auswahl eines Teilbereichs numerischer Zahlenwerte aus einem größeren Bereich ist neu, wenn alle nachfolgenden Kriterien erfüllt sind:

- a) der ausgewählte Teilbereich muß eng sein;
- b) er muß genügend Abstand von dem - etwa durch Beispiele belegten - bevorzugten bekannten Bereich haben;
- c) der ausgewählte Bereich darf kein willkürlich gewählter Ausschnitt aus dem vorbekannten, also keine bloße Ausführungsform der Vorbeschreibung sein, sondern muß zu einer neuen Erfindung führen (gezielte Auswahl).

Auf der Basis der in den Beispielen bzw. Vergleichsbeispielen verwendeten Ungesättigtheitsgrad von 0.01 und 0.005 (Beispiele) bzw. 0.05 (Vergleichsbeispiele) kann es nicht als erwiesen gelten daß die Auswahl eines Ungesättigtheitsgrades von beispielsweise 0.039 (anspruchsgemäß) gegenüber Stand der Technik (nicht anspruchsgemäß) zielgerichtet, d.h. nicht willkürlich ist. Daher ist die oben genannte Bedingung (c) nicht erfüllt.



Im Hinblick auf den genannten Stand der Technik ist folglich der Gegenstand der Ansprüche 1-21 nicht neu (Art.33(2) PCT) und auch nicht erfinderisch (Art.33(3) PCT).

Der Gegenstand der Ansprüche 1-21 kann als gewerblich anwendbar betrachtet werden.